

摂南法学第 51・52 号抜刷

February 2016.

Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc.,  
175 F.3d 266 (2d Cir. 1999)

アメリカ商標法における「外国の同義語の法理  
(doctrine of foreign equivalent)」および外国の  
判決や行政処分の証拠としての採否

家 本 真 実

## Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266 (2d Cir. 1999)

### アメリカ商標法における「外国の同義語の法理 (doctrine of foreign equivalent)」および外国の判決や行政処分の 証拠としての採否

家本 真実

#### I. 事実の概要

原告は、北海道北部で1930年代から日本酒の醸造をおこなう企業であり、「北海男山」という名称で日本酒を販売していた。また1984年から、自社の日本酒をアメリカに輸入するようになり、その際、商品名を「男山」ブランドの日本酒としていた。

被告は、様々なブランドの日本酒を輸入して卸売販売をおこなうアメリカの会社で、1997年頃から「陸奥男山」という名称の日本酒を輸入し、その宣伝・販売をおこなっている。

原告は、被告が「男山」の名称を使用することで、原告の商標を侵害していると主張するが、被告は、「男山」は日本酒の種類を示す一般的な言葉 (generic word) であり、日本酒の商標として使用することはできないと主張する。

「男山」が日本酒に関係して使用され始めたのが、少なくとも17世紀に始まった江戸時代であるということについては、当事者双方の意見が一致している。日本では、原告以外の10から12の酒造メーカーが日本酒に「男山」の名称を使用しており、(原告のように) 地理的な修飾語を付け加えていることが多い。

原告は1962年に「北海男山」の文字を日本で商標として登録しようと試みたが、1966年、日本の特許庁はこれに対し拒絶査定をおこなった。日本の特許庁は、「男山」という言葉が商標として保護され得ないのは、日本酒の酒造メーカーの業界において、「男山」が日本酒の名称として長年にわたって使用され

ていることが理由であるとした。

1984年に、原告はアメリカで初めて、男山のラベルを貼った日本酒を販売する企業として活動を開始し、2年後には、アメリカ特許商標局 (USPTO) に対し、男山を漢字で商標登録するための出願をおこなった。この出願を審査するにあたって USPTO は原告に対し、漢字の英語訳を提出するよう求めた。原告は宣誓したうえでの陳述 (sworn statement) において、「出願者の知る限り、この標章は任意的に (arbitrary) また独創的に (fanciful) 選ばれたものであるため、英語に訳すことはできない」と回答した。USPTO は1988年に、原告の標章登録の出願を受理し、商標登録を認めた。その後、原告は1992年から1995年の間に、男山のカタカナとひらがな、そして英語の音訳3点の標章を出願し、登録を認められている。このとき、USPTO は再び英語訳を尋ねたが、原告は再度、宣誓したうえでの供述 (sworn declarations) において、男山は「任意的で独創的な」言葉であり「特段の意味はなく英語に訳すことはできない」と回答した。

1997年4月に、原告は被告に対し、書面で、「陸奥男山」の輸入、流通、広告、販売を止めるよう申し入れた。被告は、原告の商標は無効であると信じており、原告の申し入れを拒否すると返答した。

そこで原告は訴訟を提起し、ランハム法<sup>1</sup>における商標侵害および不当競争、出所の虚偽表示 (false designation of origin)、さらに州法違反を主張して、仮差止め命令を求める申立てをおこなった。被告はランハム法第14条 (3)<sup>2</sup>に基づいて、上述のとおり原告の商標の有効性を争い、その根拠を2点示した。すなわち、男山は日本酒の種類を表す一般名称 (generic term) であること、そして原告がアメリカで商標を得たのは、USPTO に対して男山の日本における一般名称としての使用法を隠すという、詐欺的な不当表示をおこなったためであること、である。

ニューヨーク南部地区合衆国地方裁判所は、仮差止め命令のための審理において、男山という言葉がアメリカ以外の場所においてもつ意味については考慮しないこととし、アメリカの商標法による保護を与えるかどうかの決定にあたっては、「アメリカ合衆国以外の場所における言葉の意味は無関係である」と述べた。また被告は、原告による「男山」の商標登録を認めない判断をおこなった1966年の日本の特許庁の拒絶査定を証拠として提出していたが、同

<sup>1</sup> Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051 *et seq.*

<sup>2</sup> Lanham Act, §14(3), 15 U.S.C. §1064.

地方裁判所はこれを考慮することも拒否した。そして、本件においては回復不能な損害が発生していること、および本案勝訴の見込みがあることの両方を原告は示したとして、同地方裁判所は仮差止めを命じた。被告は上訴した。

## II. 決定要旨

本件に対する第2巡回区合衆国控訴裁判所の判断は以下の通りである。

仮差止め命令を請求する当事者が証明しなくてはならないのは、1) 差止めという救済がなされなければ、回復不能な損害を被るであろうこと、そして2) a) 本案について勝訴の見込みがあること、または b) 請求に至るほどの重大な問題が存在し、その問題が訴訟を提起するのに十分な根拠となるものであって、明らかに申立人のほうが苦境に立たされていること、である。商標権侵害を主張する訴訟において、原告が、本案について勝訴の見込みを証明したとされるには、次の2点が示されなければならない。1) その標章に対する法的な独占権、および2) 侵害の疑いがある製品の出所について顧客が混同するおそれ、である。本件において本案勝訴の見込みを証明するためには、原告が1984年以降、「男山」ブランドの名でアメリカに日本酒を輸入し販売してきたこと、「男山」が商標として USPTO に登録されていること、およびその標章を他人に無断で使用されないよう保護することに成功してきたことを示す必要がある。

当法廷は、仮差止め命令をおこなうかどうかの地方裁判所の決定において、裁量の濫用の有無を審査するが、とりわけ、地方裁判所が正しくない法的基準を採用したとなれば、濫用があったことになる。地方裁判所は間違った法的基準を採用し、被告の主張を支持するような関連性のある証拠を排除したということができるため、当法廷は差止め命令を取り消す。

被告は、「男山」という日本語が、日本では日本酒の一般名称または日本酒の種類であるという証拠を考慮することを拒否した点で地方裁判所は誤っており、また日本の特許庁の決定を排除したことについても誤りであると述べている。当法廷は、日本語の「男山」の意味が重要である可能性を理解するにあたって、地方裁判所には誤りがあったとする被告の主張に同意する。当法廷はまた、日本の特許庁の決定について、一定の関連性のある目的においては証拠として許容できるという被告の主張にも賛成する。

# 1.

商標法の根本的な原理として、商人がある言葉の使用に関して独占権を得ることができないのは、その言葉が示すものが一定の商品やサービスを対象に含んでおり、その言葉によってそれらの商品やサービスが指定されてしまうような場合である。そのような言葉は「一般的」とされる。一般名称は商標として保護を受ける要件を満たさない。誰もが、一般名称が指定する商品に言及することができるのである。このルールは、販売されている商品の性質を理解するにあたって、消費者の利益を保護するものであり、同時に、商品の供給者が取り扱う商品が何であるのかに言及することができるよう保障することで、競合する企業間の公正な市場を確保するものである。

このルールは、英語以外の言語で、言葉が製品を指定する場合にも適用される。このような拡大解釈(extension)は、アメリカにいながら外国語を話す顧客が存在する(またはいつか存在することになる)という推定に基づく。アメリカの多様な人種および一時的な旅行者が、すべてアメリカの市場の一部と考えられることからすれば、アメリカの商業は数え切れないほどの言語を活用している。商人が、商標の指定について独占権を得ることのできない場合というのは、もし独占を認めれば、顧客にもよく知られているような外国語を使ってその製品が何であるのかを、競合する者たちが指定することを阻むことになるときである。裁判所および USPTO はこの方針を適用しているが、それは「外国の同義語(foreign equivalent)」と呼ばれ、一般的な外国の言葉は商標として私的に権利を有することができないとされる。

このルールはさらに、その種の全体を指定する言葉にのみ適用されるのではない。一般名称の下位の分類や、様々な商品の種類も、一般名称同様、商標として保護を受けることができない。1つの言葉は、特定の地域や文化活動、伝説に関係するという理由で一般名称となることがある。

被告は地方裁判所において、「男山」という言葉は一般的な言葉に分類されると主張した。日本語では、男山は長年、「辛口で男性的な日本酒」という種類を指定する言葉と理解されてきたのであり、その起源は300年以上前にさかのぼるのだという。地方裁判所はしかしながら、この言葉の日本語の意味について、重要性を認めなかった。地方裁判所は、男山の日本語の意味は「アメリカの特許商標局が原告に商標権を与える判断をおこなうにあたって関連性がない」とし、「『男山』という言葉の日本語の意味は、本件には無関係である」とした。

上記のような理由から、地方裁判所の判断には誤りがあった。もし日本語の男山が日本酒の種類を示すのであれば、そしてアメリカのある商人が唯一、日本酒のブランドを指定するために男山という言葉を持独占的に使用する権利を与えられれば、他の競合する商人は、日本語で男山という製品を指定する「男山」という言葉を使って、取り扱っている製品を呼ぶことができなくなるであろう。日本語を話す顧客や日本語に精通している顧客であれば誰もが、アメリカで入手できる男山ブランドは1つしか存在しないと誤信することになるであろう。

日本語の男山の意味は、とくに日本酒やその種類や分類を指定するものであるかどうかは、日本酒に適用することのできる標章として原告がこの言葉につき独占権を主張することができるかどうかを判断するにあたって、大きく関連性がある。被告は、男山という標章が一般的であり商標として保護を受けるに値しないという主張を証明するために、日本語における男山の意味と用法に関する証拠を示すことを認められるべきであった。このような誤審に照らせば、原告に本案勝訴の見込みがあるという地方裁判所の判断は支持できない。

## 2.

被告はさらに、日本において原告が商標権を付与されなかったという日本の特許庁の決定を、地方裁判所が排除したことについても争っている。地方裁判所は、*Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co.*<sup>3</sup>を引用して、日本の特許庁の決定は関連性がないとした。当法廷はこれに同意しない。

当法廷がまず同意できないのは、地方裁判所が引用した先例についての理解である。申立人のアメリカにおける商標に対する権利(または権利がないこと)は、申立人が同一の標章について外国において権利を有する(または有しない)と外国の裁判所によって判断されたという事実によっては、証明され得ないことは真実である。これが、*Vanity Fair* 事件判決が「外国の裁判所が当事者の個別の商標権に関しておこなった判断は、関連性がなく認めることができない」という旨の広範な意見によって意味したところである。しかしながら、外国の裁判所の判断は、アメリカの商標に関する紛争においてどのような目的であっても決して関係がない、または認められないとはして

---

<sup>3</sup> 234 F.2d 633, 639 (2d Cir. 1956).

いない。実際のところ、引用された *Vanity Fair* 事件判決の部分では、先例として *George W. Luft Co. v. Zande Cosmetic Co.*<sup>4</sup> が引用されているが、ここでは、外国の判決は関連性があり、認められる、とされた。*Luft* 判決では、被告は問題となっている標章の外国での登録をいくつも示して、被告が外国においては登録を付与されてその商標を合法に使用していることを証明した。これらにつき地方裁判所は、*City of Carlsbad v. Kutnow*<sup>5</sup> に依拠して排除した。*Luft* 判決で当法廷が指摘したのは、*Carlsbad* 判決においては「イギリスの登録に言及した目的は、被告がアメリカにおいて販売するにあたって(標章の)使用を認められるという特権があると証明するためであった。この争点に関しては、外国の商標は関連性がないと判断されるのが正しい。明らかに、(商標権については)イギリスの法は付与し得ないのであり、アメリカの裁判所が認めなければならない」ということである。この意見はしかしながら、「*Carlsbad* 事件は本件を左右するものではない」と続く。なぜなら、「外国での登録を示す目的は、その標章をアメリカで使用する特権を証明するためではなく、登録を認めた外国において被告が合法に使用することができることを証明するためであった」ことから、*Luft* 判決は外国の判断は関連性があり証拠として認められるとしたのに対し、地方裁判所はこれらの登録について考慮しなかったことは誤りであったとした。

裁判所において外国の判断が商標権の事例で関連性があるとされるかどうかは、その提出の目的による。訴訟当事者が標章について外国で権利を認められたか拒否されたかは、通常、アメリカでその標章に対して権利を認めるかどうかの判断を左右しない。しかし、*Luft* 事件のように、外国での判断が関連性のある事実について証拠として認められるようなものであれば、その事実を証明するためには関連性があり証拠として認められるのである。

本件において被告が日本の特許庁の判断を提出したのには、2つの目的がある。1つは、日本語で男山といえば、日本酒の種類や分類を表すものだと日本の特許庁が判断したとされる事実を証明するためである。2つ目は、原告が商標登録の出願手続きにあたり、商標局に対し詐欺をはたらいたという被告の主張を支持する証拠とするためであった。このような提出に至った理由は、原告が商標の審査官に対して男山という言葉について「任意的で独創的な言葉であり、・・・英語に訳すことはできない」と述べていたが、実はそ

<sup>4</sup> 142 F.2d 536, 539 (2d Cir. 1944).

<sup>5</sup> 68 F. 794 (S.D.N.Y.), aff'd, 71 F. 167 (2d Cir. 1895).

うではないことに原告自身、気づいていたことを示すためであった。これらの目的は両方とも、被告の主張に関連性がある。日本の特許庁の判断を、関連性があるかどうかを根拠として斥けたのは誤りであった。

当法廷が、原告に対して与えた仮差止め命令を取り消したことは、被告が本案について勝訴するべきだと示したと解釈してはならない。男山が、日本語で日本酒またはその種類や分類を示す一般名称であるかどうかという問題は、被告が審理において機会を与えられた時点で示した証拠の強さによって決まる。被告が仮差止め命令のための予備審問において提出を求めた証拠は、原告の本案勝訴の見込みを薄くするのに十分ではあるが、被告が男山は一般名称であると証明する責任を負うのに必ずしも十分ではない。男山が日本で一般名称であるかどうかは、被告が述べているように、審理において提出される証拠に基づいて判断されることが見込まれる。当法廷は、ここでは、不適切に排除された証拠が原告の商標の有効性および原告の本案勝訴の見込みに十分な疑問を投げかけ、仮差止め命令を覆すこととなったと判断するのみである。

### Ⅲ. 結論

原告有利の仮差止め命令は、ここに取り消す。本案審理のために本件を差し戻す。

### Ⅳ. コメント

#### 1. 商標の登録と「外国の同義語の法理 (doctrine of foreign equivalent)」

アメリカ商標法であるランハム法<sup>6</sup>は、商標を「言葉、名称、シンボルもしくは図形またはその組み合わせであって」、「ある者の商品を識別し区別するために」、「(1)その者によって使用されている、または(2)その者が取引上使用する真の意思を有している」ものであると定義する<sup>7</sup>。第2巡回区合衆国控訴裁判所は1976年の *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World* <sup>8</sup> におい

<sup>6</sup> Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051 *et seq.*

<sup>7</sup> Lanham Act, §45, 15 U.S.C. §1202.

<sup>8</sup> *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).



て、商標として保護される言葉について、先例やランハム法に示された例から分類が可能であるとし、「商標として適格性が認められ、より厚い保護が与えられる度合いが増す順におおむね示してみると、(1)一般的(generic)、(2)記述的(descriptive)、(3)暗示的(suggestive)、(4)任意的または独創的(arbitrary or fanciful)となる」旨、判示している<sup>9</sup>。したがって、任意的または独創的な標章であれば商標として登録を認められる可能性が非常に高いことになるが、一般名称である場合は商標として登録できないことになる。

「一般的」な標章、そして「一般名称」とは何かについて、合衆国最高裁判所は「ありふれた記述的な名称で構成される標章は一般的であるとされる」とし、「特定の製品がある分類(species)に存在し、その分類を包含する上位レベルの分類(genus)が存在するとき、その上位レベルの分類を指し示す言葉が一般名称であるとされ、または理解されてきた」<sup>10</sup>と説明している<sup>11</sup>。

商標に言葉が含まれる場合、英語だけでなく外国の言語についても登録することができるが、その際に重要なのが「外国の同義語の法理(doctrine of foreign equivalent)」である。これは、アメリカにおいて外国の言語を商標として登録する際には、その外国語が使用されている国における当該言語の用法を基に商標の登録適格について判断をおこなうという考え方であり、現在では広くアメリカの裁判所で受け入れられている<sup>12</sup>。この法理に従えば、外国における一般名称をアメリカで商標として登録することはできないことになっている<sup>13</sup>。この法理の背景には、2つの原理があるとされる。1つ目は

<sup>9</sup> See *Abercrombie & Fitch Co.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).

<sup>10</sup> *Park 'N Fly Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 169 U.S. 189, 194 (1985) (quoting *Abercrombie & Fitch Co.*, 537 F.2d 4, 9 (CA2 1976)).

<sup>11</sup> たとえば和菓子は、水分の含有量によって、生菓子、半生菓子、干菓子と分類することができる。さらに生菓子は、その材料や製法によって、もち菓子、練り菓子、蒸菓子、流し菓子などに分類されるが、ある新しい和菓子を製作したところ、これが生菓子のうち流し菓子に分類される羊羹の一種であったとしよう。このとき、この新しい和菓子を「流し菓子」と命名しこれを商標として登録することはできないことになる。

<sup>12</sup> ただし、商標が外国の言葉であって、その言葉につき一般名称かどうか争われた初期のケースにおいては、アメリカ国内でどのような意味をもつと認識されているのかが重要なものであって、当該国における意味や用法を考慮する必要はないとしたケースも存在する。See, e.g., *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976); *Seiko Sporting Goods USA, Inc. v. Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten*, 545 F. Supp. 221, 226 (S.D.N.Y. 1982); *Anheuser-Busch Inc. v. The Stroh Brewery Co.*, 750 F.2d 631, 642 (8th Cir. 1984); *V & V Food Products, Inc. v. Cacique Cheese Co.*, 683 F. Supp. 662, 670 (N.D. Ill. 1988).

<sup>13</sup> 2 J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 12.41 (4th

多言語を使用するアメリカ人を保護するという方針である<sup>14</sup>。これは、ある名称は、それがどのような言語であろうと、顧客の大多数が製品やサービスの名称であると認識しない限りは、アメリカにおいて「一般名称」を使用して名付けることが許されてはならないというもので、言い換えれば、外国語の一般名称を使用することを、その言語を使用する人に留保する必要がある、ということになる<sup>15</sup>。2つ目は、国際的礼讓(international comity)と自由貿易(free trade)への配慮である<sup>16</sup>。国際的礼讓というのは、そもそも外国の同義語の法理が支持されるのは、国際的取引においては、商品を自由に移動させ名前を付けることができるという原理が存在するからであり、その原理のもとアメリカは伝統的に、英語の一般名称が外国で商標登録されることに反対してきたという経緯があるため、アメリカで他国の言語における一般名称を商標登録することを許可したり保護するべきではない、ということである。また自由貿易については、ある外国の名称は、多言語を使用するアメリカの顧客にとって一般名称と認識されていなくても、アメリカにおいては一般名称であることになるというもので、自由貿易がおこなわれている現状を考えると、こうした一般名称は外国においてもアメリカにおいても自由に使用することができるべきだという考えに基づく。

ランハム法は、出願された標章が、商品を単に記述的に表示したものであったり、欺罔的で誤った記述により表示している、などといった登録拒絶事由が存在する場合には、登録が認められないとしている<sup>17</sup>。登録拒絶事由が存在せず、無事に登録された商標は、原則として登録名義人が独占して使用する権利を有することになるが、年月を経て一般名称化した場合や、詐欺によって登録された場合などは、その登録が取り消される理由となることが規定されている<sup>18</sup>。

---

ed. 2015) . See, e.g., In re Le Sorbet, Inc., 228 U.S.P.Q. 27, 28 (T.T.A.B.1985) (フランス語で「果物のアイスクリーム」を意味する “sorbet” は商標として保護されない旨を判示) ; In re Hag Aktiengesellschaft, 155 U.S.P.Q. 598, 599-600 (T.T.A.B.1967) (セルビア語、ウクライナ語で「コーヒー」を意味する “kaba” は保護されない旨を判示) .

<sup>14</sup> *Id.*

<sup>15</sup> *Id.* See also Mark S. Mulholland, *Doctrine of Foreign Equivalents in Trademarks of Growing Importance Resulting From Increase in International Trade*, 13 N.Y. Int'l L. Rev. 1, 2 (2000).

<sup>16</sup> McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 12.41.

<sup>17</sup> Lanham Act, §2, 15 U.S.C. §1052.

<sup>18</sup> Lanham Act, §14(3), 15 U.S.C. §1064.

## 2. 商標の有効性の判断における、外国の判決や処分の証拠としての採否

本件は、原告である日本の酒造メーカーが、アメリカで登録済の商標権侵害を主張して、ランハム法に基づいて仮差止め命令を求めた事案である。酒類卸売業者である被告は、当該商標が一般名称であることなどを理由に商標登録の有効性を争った。本決定において第2巡回区合衆国控訴裁判所は、ニューヨーク南部地区合衆国地方裁判所の仮差止め命令<sup>19</sup>における判断には誤りがあったとして、被告による日本酒の販売を差し止めることを認める命令を取り消して、本案審理のため、地方裁判所に差し戻した。

一般に仮差止め命令を得るためには、本決定にも示されていた通り、1) 差し止めという救済がなされなければ回復不能な損害を被るであろうこと、および2) a) 本案について勝訴の見込みがあること、またはb) 請求に至るほどの重大な問題が存在し、その問題が訴訟を提起するのに十分な根拠となるものであって、明らかに申立人のほうが苦境に立たされていること、が証明されなければならない<sup>20</sup>。そして商標侵害を理由に仮差止め命令を求める場合には、1) の要件を満たすために、原告は商標が有効であることを示さなければならない<sup>21</sup>。商標が有効であると立証できれば、当該商品の出所やスポンサーに関して顧客の重大な混乱または誤解を引き起こすおそれがあることを示すことで、2) の要件は満たされることになる、とされる<sup>22</sup>。

そこで、本件ではまず、原告が仮差止め命令を求めるにあたって、原告が商標権を有する「男山」の商標としての有効性が問題とされた。被告は商標が無効であるとの主張にあたって2つの根拠を示した。1つ目は「男山」が一般名称であること、そして2つ目として、原告がアメリカで「男山」を商標登録する際に、日本語で「男山」が日本酒の種類を示す一般名称であることを認識していたはずであるから、「男山」は「任意的で独創的」な名称であって英訳はできないとの原告の特許商標局に対する主張は詐欺的だということである。被告はこれらの主張の立証のために、原告が「男山」を商標登録のために出願した際の日本の特許庁の拒絶査定理由などを参照するよう裁判所に求めたが、地方裁判所ではそれが受け入れられなかった。しかし本決定において控

<sup>19</sup> Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 985 F.Supp. 372 (S.D.N.Y.1997).

<sup>20</sup> Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 175 F.3d 266, 270 (2d Cir. 1999).

<sup>21</sup> Otokoyama, 985 F.Supp. at 374 (*quoting* Estee Lauder Inc. v. The Gap, Inc., 108 F.3d 1503 (2d Cir.1997)).

<sup>22</sup> *Id.*

訴裁判所は、そのような地方裁判所の判断は誤りであり、外国の判決や判断で認められた事実関係は、アメリカの裁判所における事実関係の確定においても考慮することができることを、*Luft* 判決の「外国での登録を示す目的は、その標章をアメリカで使用する特権を証明するためではなく、登録を認めた外国において被告が合法に使用することができることを証明するためであった」<sup>23</sup> という文言を引用して明確に示した。

一方で、外国の裁判所や機関における判決や決定、処分そのものはアメリカの裁判所を拘束するものではないから、外国の判決や処分における結論を根拠として、アメリカでも同様の結論に至るべきだという主張は受け入れることができない旨も明示している。つまり、ある標章の商標登録出願に対し、日本の特許庁が登録拒絶査定をおこなったという事実そのものは、当該標章がアメリカで商標として登録適格を有するかどうかの判断を左右することがない。したがって、本件のように、日本では登録を認められなかった「男山」が、アメリカでは商標登録を認められることはある。そのような場合に、日本で商標の登録を出願するにあたって提出された様々な事実に関する証拠や、それらを特許庁が認めたかどうかについては、アメリカで登録されている商標が一般名称であることを理由に無効であるとの争いが起きた際に、証拠として提出することが認められるということになる。

### 3. おわりに

本決定のあと、2000年4月11日から12日の2日間にわたっておこなわれた本案の審理<sup>24</sup>において、地方裁判所は、「男山」は日本酒の種類を示す一般名称であるとの判断をおこなった<sup>25</sup>。その理由として、日本で16もの酒造メーカーが「男山」の名を冠した日本酒を製造していることや、「男山」が高級な日本酒につけられる典型的な名称であることなどが、裁判所に提出された雑誌や

<sup>23</sup> George W. Luft Co. v. Zande Cosmetic Co., 142 F.2d 536, 539 (2d Cir. 1944).

<sup>24</sup> この本案審理の地裁判決は2000年7月26日付でおこなわれているが、2015年9月現在、判例データベースなどから原文が入手できない状態である。ここで紹介する内容も後掲注25の本案審理の控訴審判決である Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 7 Fed.Appx. 112 (C.A.2 (N.Y.)) に依拠している。なお、本案審理の判決の日本語訳として、日本国際知的財産保護協会事務局「米国における商標事件判決(男山株式会社 v. WINE OF JAPAN IMPORT, INC.)」日本国際知的財産保護協会月報48巻3号208頁(2003年)がある。

<sup>25</sup> Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc., 7 Fed.Appx. 112, 115 (C.A.2 (N.Y.) 2001).

印刷物などの書類や証言から明らかになったことが挙げられている<sup>26</sup>。

アメリカにおいて日本語をはじめとする英語以外の言語の商標が数多く登録されていることは周知の事実であるが、本件のように外国語の商標を登録した後に、登録された商品やサービスの一般名称であった、または一般名称化したなどの理由で、当該商標の有効性が問題となることもある<sup>27</sup>。本件で示されたように、外国語の商標の有効性を判断するにあたっては、通常、提出されるような書籍や雑誌、新聞記事、インターネット上の情報に加えて、日本やその他の国における判決や行政処分において認められた事実関係も、当事者にとって有利であろうと不利であろうと、提出されれば証拠として採用され考慮されることになる。

したがって、アメリカで日本語(または英語以外の言語)を商標として登録する際は、アメリカ以外の国における当該商標に関する訴訟や行政処分において提出された証拠やそれらに基づいて認定された事実が、アメリカで登録している商標の有効性が争われる場合には大変重要な意味をもつことになるという認識をもち、アメリカ以外の国における訴訟や行政処分についても把握したうえで、登録を検討することが重要であろう。また、すでに日本語(または英語以外の言語)の商標を登録している場合も、その商標が登録前から一般名称であったことや登録後に一般名称化したことを理由に登録が取り消される場合もあり得ること、その際には相手方によって、アメリカ以外の国における当該商標にかかる訴訟や行政処分において認定された事実が、相手方の主張を補強する材料として使用される可能性のあることを十分に理解し、こうした訴訟や行政処分に関する情報を収集し備えておく必要があるといえる。とくに、アメリカで登録済みの日本語(または英語以外の言語)の商標について、当該商標をアメリカ以外の国で登録していないときには、他者が当該商標やその一部をアメリカ以外の国において登録していることも考えられる。このような場合には、自らが当事者ではないこともあり、より注意を払って調査しなければ、その商標の有効性に関する訴訟や行政処分の存在すら知り得ない。

本件は、とくに目新しい判断を示したものではないが、日本語の商標に関

<sup>26</sup> *Id.*

<sup>27</sup> *See, e.g., Weiss Noodle Co. v. Golden Cracknel & Specialty Co.*, 290 F.2d 845, 846-847 (C.C.P.A.1961) (ハンガリー語で「卵の麺」を意味する“ha-lush-ka”は商標として保護されないとして、商標登録を取り消すことを認めた事例)。

して初めて、その日本語が一般名称かどうか判断されるにあたって何が考慮され、どういった基準が採用されるのか、具体的に示した事例として意味があるといえるだろう。アメリカがますます多人種国家となっていることや、インターネットを通じて国際的取引が簡単におこなわれるという現状にあつて、今後、日本語(または英語以外の言語)の商標の登録適格が問題となり外国の同義語の法理が適用される争いが増えていくことは予測できる。このことは、今後、アメリカで日本語の商標を登録することを考えている、またはすでに登録している日本の企業にとっては他人事ではない。日本語であっても、そのサービスや商品においては一般名称である言葉を商標として登録することはそもそも避けなくてはならないし、商標登録が認められても、後に一般名称であることを理由に有効かどうか争われる可能性があることを考えると、当該商標に関する他国の訴訟や行政処分における判断についても広く注視することが必要であるといえる。

